



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2008-0755-TRA-PI

Solicitud de registro de la marca: “STALINSKAYA”

S.C. Prodal '94 S.R.L., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 2003-7524)

[Subcategoría: Marcas y otros signos]

VOTO N° 431-2009

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las nueve horas con veinte minutos del veintinueve de abril de dos mil nueve.

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado **Luis Carlos Gómez Robleto**, soltero, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número 1-694-253, en su calidad de apoderado de la empresa **S.C. PRODAL '94 S.R.L.**, una sociedad existente y organizada conforme a las leyes de Rumania, y con domicilio en Comuna Cernica, Ilfov, Rumania, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas con treinta y seis minutos y cincuenta y seis segundos del veinte de agosto de dos mil ocho.

RESULTANDO

I.- Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 22 de octubre de 2003, el Licenciado Luis Carlos Gómez Robleto, en representación de la empresa **S.C. PRODAL '94 S.R.L.**, formuló la solicitud de registro del signo “**STALINSKAYA**”, como marca de fábrica y comercio en **Clase 33** de la clasificación internacional, para distinguir y proteger bebidas alcohólicas, exceptuando cervezas.

II.- Que una vez publicado el edicto de ley para tales efectos, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 28 de abril de 2006, el Licenciado Víctor Vargas



Valenzuela, en representación de la empresa **SPIRITS INTERNATIONAL N.V.**, formuló oposición en contra de la citada solicitud de registro marcario.

III.- Que mediante la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas con treinta y seis minutos y cincuenta y seis segundos del veinte de agosto de dos mil ocho se dispuso, en lo conducente, lo siguiente: “**POR TANTO** / *Con base en las razones expuestas [sic] (...) se resuelve: Se declara con lugar la oposición interpuesta por el apoderado de SPITIYD [sic] INTERNATIONAL NV., contra la solicitud de inscripción de la marca “STALINSKAYA”; en clase 33 internacional; presentado [sic] por S.C. PRODAL ‘94 S.R.L., la cual se deniega. (...)*”.

IV.- Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 8 de setiembre de 2008, el Licenciado Luis Carlos Gómez Robleto, en representación de la empresa **S.C. PRODAL ‘94 S.R.L.**, apeló la resolución referida, y mediante escrito presentado ante este Tribunal el 19 de marzo de 2009, expresó agravios.

V.- Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que causen indefensión a las partes o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal, y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta el Jiménez Sancho, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Sólo se agrega que el fundamento documental del único “Hecho Probado”, se encuentra visible a folios del 60 al 122.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no advierte hechos, de interés para la resolución de este asunto, que tengan ese carácter.



TERCERO. EN CUANTO A LA DELIMITACIÓN DEL CASO A RESOLVER. El representante de la empresa **S.C. PRODAL '94 S.R.L.** formuló la solicitud de registro del signo “**STALINSKAYA**”, como marca de fábrica y comercio en **Clase 33** de la clasificación internacional, para distinguir y proteger bebidas alcohólicas (exceptuando cervezas), a lo que se opuso el representante de la empresa **SPIRITS INTERNATIONAL N.V.**, por encontrarse ya inscrita a nombre de ésta la familia de marcas “**STOLICHNAYA**”, descrita en el “Hecho Probado”, por lo que estimó que de ser autorizada su coexistencia, se provocaría un riesgo de confusión entre el público consumidor entre unos y otros productos amparados por tales signos.

Entonces, por cuanto en la resolución venida en alzada se declaró con lugar tal oposición y se denegó la solicitud de registro formulada, corresponde que este Tribunal se avoque al **cotejo integral (gráfico, fonético e ideológico)** de los signos contrapuestos, con el propósito de determinar su eventual coexistencia, conforme a lo dispuesto en los artículos 8º y 14 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos (en adelante Ley de Marcas), y 20 y 24 del Reglamento de esa Ley (en adelante el Reglamento).

CUARTO. COTEJO MARCARIO DE LAS MARCAS CONTRAPUESTAS. Para que prospere el registro de un signo como marca, debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, que es cuando entre dos o más signos se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hacen surgir el ***riesgo de confusión*** entre ellos, sea de carácter visual, auditivo o ideológico. Para determinar tal riesgo, el operador de Derecho debe tener en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldados con tales signos. Luego, debe atenerse a la impresión de conjunto que despierten ambos signos, sin desmembrarlos; analizarlos sucesivamente y nunca en forma simultánea (pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellos en el futuro); y tener en consideración las semejanzas y no las diferencias entre los signos en conflicto.

Como se infiere de lo anterior, de lo que se trata es de que se impida la inscripción de un signo, que por sus similitudes con otro, pueda provocar en los consumidores la falsa creencia, vía



asociación mental, de que los productos o servicios protegidos por unos y otros, tienen un mismo origen o una misma procedencia empresarial, lo que podría constituir un aprovechamiento injusto o inmerecido de la reputación que pudieren ya haber alcanzado los productos o servicios de la empresa que le resulte competidora. Como corolario, entonces, el **cotejo marcario** se justifica por el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto o servicio, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.

Dicho lo anterior, si en el caso bajo examen las marcas contrapuestas son:

MARCAS REGISTRADAS:	MARCA SOLICITADA:
STOLICHNAYA	STALINSKAYA
STOLICHNAYA ELIT	
	
	



 <p>STOLICHNAYA Stol Kafya COFFEE FLAVORED RUSSIAN VODKA</p>	<h1>STALINSKAYA</h1>
 <p>STOLICHNAYA Stol Oranzj ORANGE FLAVORED RUSSIAN VODKA</p>	
 <p>STOLICHNAYA Stol Rasberi RASPBERRY FLAVORED RUSSIAN VODKA</p>	
 <p>STOLICHNAYA Stol Strasberi STRAWBERRY FLAVORED RUSSIAN VODKA</p>	
 <p>STOLICHNAYA Stol Vanil VANILLA FLAVORED RUSSIAN VODKA</p>	



... se debe partir de que dos de las marcas registradas, “STOLICHNAYA” y “STOLICHNAYA ELIT”, y la propuesta, “STALINSKAYA”, son signos denominativos (conformados por sólo palabras), en tanto que el resto de las registradas son signos mixtos, es decir, compuestos tanto por *elementos gráficos* (composiciones pictóricas y cromáticas) como *denominativos*, siendo éstos los que en principio deben prevalecer en el cotejo, por cuanto por ser el habla el medio más usual para solicitar el producto o servicio al que se refieren los signos distintivos, la regla es que el elemento preponderante de éstos sea el elemento denominativo, porque generalmente es éste, más que el gráfico, el tema de su enunciado y hacia donde se dirige directamente la atención del consumidor, siendo el mejor medio para que sea retenida en la memoria de las personas el recuerdo de un distintivo en particular.

Por consiguiente, soslayando contrastar los signos contrapuestos sólo por los diseños de las marcas registradas “STOLICHNAYA_” (por no ser eso determinante en el cotejo, según ya se mencionó), y resultando ser ese el factor tópico de tal familia de marcas, desde un punto de vista gráfico, se tiene que en términos meramente visuales, para un consumidor medio, no experto, no habría una diferenciación significativa en la apariencia de los vocablos “STOLICHNAYA_” y “STALINSKAYA”, por cuanto como se observará, comparten un mismo prefijo “ST_” y un mímico sufijo “_AYA”, siendo ambos, valga acotar, extraños al español, por lo que en obediencia al modo de lectura habitual (que como bien se sabe, enfatiza el inicio y el final de las palabras, y no su parte intermedia), son percibidos de manera similar.

Como derivación de las mismas argumentaciones que anteceden, se tiene que desde un punto de vista fonético, y en atención del habla usual de los costarricenses, los vocablos “STOLICHNAYA_” y “STALINSKAYA”, pueden ser pronunciados y escuchados de una manera también muy parecida, y aún más por cuanto como no se encuentra extendido en este país el dominio de las lenguas eslavas –el ruso, en este caso– de las que provienen tales vocablos, éstos no se solerían decir y oír como corresponde, por lo que en un plano auditivo, las marcas contrapuestas acabarían siendo similares.



Y desde un punto de vista ideológico, aunque carentes los vocablos bajo análisis de un significado en el español, no puede negarse que las marcas contrapuestas se asocian a un mismo elemento conceptual: la noción de que los productos que distinguirían y protegerían, tendrían un mismo origen eslavo, por no decir que “ruso”, por lo que no serían distintivos entre sí.

Visto lo anterior, este Tribunal arriba a la conclusión de que, al igual que se sostuvo en la resolución venida en alzada, entre las marcas mencionadas no existe una distinción suficiente que permita su coexistencia, por cuanto su semejanza podría provocar un riesgo de confusión en el consumidor medio, cuestión que se ve agravada porque el signo cuyo registro se solicita se destinaría a la protección de productos (*bebidas alcohólicas*) de la misma clase del nomenclátor e iguales a los que estarían siendo identificados con la marca registrada (*vodka*).

La problemática potencial, práctica y jurídica de lo expuesto, es que la innegable similitud entre los signos contrapuestos, daría como resultado una fortísima probabilidad de que surja un riesgo de confusión (v. artículos 25 párrafo primero e inciso e. de la Ley de Marcas, y 24 inciso f. de su Reglamento) entre los productos de unos y otros, por cuanto son de la misma naturaleza (v. artículos 8º, inciso a. de la Ley de Marcas, y 24 inciso e. de su Reglamento); se asocian entre sí (v. artículo 8º inciso b. de la Ley de Marcas, y 24 inciso e. de su Reglamento); y se ofrecen de igual manera ante el público consumidor mediante los mismos canales de distribución y puntos de venta, y éste sería el mismo tipo de destinatario (v. artículo 24, inciso f. del Reglamento de la Ley de Marcas).

Por consiguiente, la concurrencia de todos los factores recién destacados, puede traer como colofón que ocurra en perjuicio de la empresa opositora, “(...) *un daño económico o comercial injusto, por una disminución de la fuerza distintiva, del valor comercial de la marca, o por el aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o la clientela creada por su uso (...)*”, según el tenor del inciso f) del numeral 25 del Reglamento de la Ley de Marcas, pudiendo surgir así una conexión competitiva entre los productos de aquélla y los de la persona solicitante, lo que no puede ser permitido por este Órgano de Alzada.



QUINTO. EN CUANTO A LO QUE DEBE SER RESUELTO. Como de permitirse la inscripción de la marca propuesta, se quebrantaría lo estipulado en el **artículo 8° inciso a)** de la Ley de Marcas, lo pertinente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas con treinta y seis minutos y cincuenta y seis segundos del veinte de agosto de dos mil ocho, la cual, en lo apelado, se confirma.

SEXTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal Registral, se tiene por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara **SIN LUGAR** el recurso de apelación presentado en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas con treinta y seis minutos y cincuenta y seis segundos del veinte de agosto de dos mil ocho, la cual, en lo apelado, se confirma.— Se tiene por agotada la vía administrativa.— Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen, para lo de su cargo.— **NOTIFÍQUESE.**—

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

Derecho Exclusivo de la Marca

UP: Derecho de Exclusión de Terceros.

TG: Derechos Derivados de la inscripción de la marca.

TNR: 00.42.40.